

## 方法特許の意義についての検討

——イ号方法立証の実務及び方法特許ならではの有用性を中心として——

特許第2委員会  
第4小委員会\*

**抄 録** 一般に「方法」の特許は「物」の特許に比べて侵害発見が困難であり、権利行使の実効性に乏しいことから、特許出願を行わずにノウハウとして秘匿・管理すべきとの考え方がある。こうした考え方に対して、実際の侵害訴訟において「方法」の特許はどの程度役に立っているのかを検討することは有意義であると考えられる。本稿では「方法」の特許に係る最近の侵害訴訟を調査対象として統計的分析を行うとともに、イ号方法立証の実務、方法特許ならではの有用性等について検討する。

### 目 次

1. はじめに
2. 統計分析
3. イ号方法立証の実務について
  3. 1 被疑侵害者による公表を立証に活用した事例
  3. 2 証拠の客観性を高めることにより立証に成功した事例
  3. 3 立証に困難が伴うクレームの事例
  3. 4 侵害開始時期の特定が問題となった事例
  3. 5 立証が比較的容易な事例
  3. 6 小 括
4. 方法特許の有用性
  4. 1 方法クレームと物のクレームにおけるクレーム解釈の異同
  4. 2 物及び方法のクレームを用いることの有用性
  4. 3 小 括
5. 実務上の留意点
  5. 1 逐次性に関する留意点
  5. 2 複数主体が侵害行為に関与する場合の留意点
  5. 3 プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する留意点
6. おわりに

### 1. はじめに

発明は物の発明（特許法2条3項1号）と方法の発明（単純方法（同2号）、製造方法（同3号））に大別される。

方法の特許発明において権利者が侵害と主張する行為（イ号方法）は、通常、権利者が立ち入ることのできない被疑侵害者の工場内等で行われているため、権利者がイ号方法を立証することは極めて困難である場合が多い。

こうした状況に鑑み、権利者の立証責任の軽減を図る観点から平成11年法改正において特許法104条の2（具体的態様の明示義務）及び同法105条（侵害行為立証等のための書類の提出等）の規定が設けられており<sup>1)</sup>、以降これらの規定を活用して被疑侵害者に実施態様や関連資料を開示させることが可能になっていると考えられる。

しかし、これらの規定の適用を受け、被疑侵害者に実施態様等を開示させるためには、探索

\* 2011年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

的提訴・申立ての排除の観点から根拠を伴った主張ないし申立てが必要とされる<sup>2)</sup>。ここで、根拠を伴った主張ないし申立というにはどの程度の根拠であれば十分かが問題となる。

このように侵害行為の発見・立証の面において方法特許は物の特許に比べて不利な点があることは否めない。しかし一方では、方法発明に係るクレームは、例えば物理的構造に縛られることなく表現できることから比較的広い範囲を押さえることができること<sup>3)</sup>、同一発明について表現形式が異なるクレームを設けられること(すなわち物のクレームと方法のクレームの双方を設けることにより多面的保護が図られること)<sup>4)</sup>等の利点を有する。

以上の点に鑑み、実際の侵害訴訟において方法の特許はどの程度役に立っているのかを検討することは有意義であると考え、本稿では「方法」の特許に係る最近の侵害訴訟を調査対象とし、統計的分析並びにイ号方法立証の困難性、方法クレームの有用性等について検討する。

## 2. 統計分析

平成13～17年に判決された製造方法の特許に関する特許侵害訴訟事件については2006年度特許第2委員会第4小委員会により考察がなされている<sup>5)</sup>。そこで本稿では、平成18年1月1日から平成23年6月30日に判決された特許侵害訴訟事件を調査対象とし、製造方法に加え単純方法も含めた方法特許全般について検討することとした。

まず、裁判所ホームページの判例検索システムによって抽出した上記期間の特許侵害訴訟事件306件を対象とし、技術分野及び特許カテゴリ別の勝敗について集計した(図1及び図2)。

技術分野別に解析した結果、図1に示されるとおり機械・構造分野の勝率が他分野と比較して高いことが確認された。

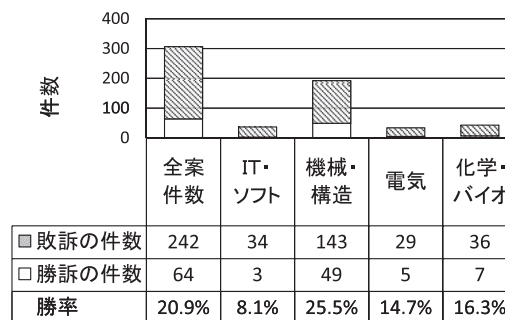


図1 技術分野別の勝敗

次に、物、方法、及び物の製造方法といった、特許カテゴリ別の勝敗を見ると(図2、図中の「PBP」はプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)、方法特許のみで争われた事件は物の特許のみで争われた事件より勝率が低く、方法及び物の双方の特許で争われた事件は物の特許のみで争われた事件より勝率が高い結果となっている。すなわち、この統計分析の結果のみからは、方法及び物の双方の特許で争うことが権利者にとって有利であるとも思われる。

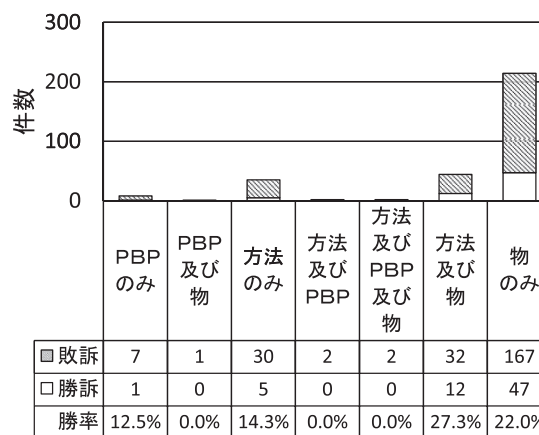


図2 特許カテゴリ別の勝敗

しかし、4.2にて後述するが、同一対象物を物及び方法の双方でクレームした特許に基づいて同一の対象物件(イ号方法とその方法を実現するイ号装置等)の侵害が争われた事件では、物のクレームに対する充足性の判断と、方法のクレームに対する充足性の判断は一致しており、物と方法で結論が相違した事例は見出せな

かった。したがって、上記の結果のみからは方法及び物の双方の特許で争われた事件が物の特許のみで争われた事件よりも高い勝率となっているのは方法特許の存在が有利に働いたからであるとは直ちに評価できない。

続いて権利者敗訴の事件について分析を行った(図3)。ここで同図中、「侵害棄却判断」は侵害論において権利者の主張が否認されて敗訴に至った事件であり、「侵害容認判断」は侵害論では権利者の主張が認容されたものの、無効と判断されたために権利者敗訴となった事件である。また「無効判断」は侵害論について判断が示されることなく、無効と判断されて敗訴となった事件である。「侵害棄却判断」で敗訴した事件は、方法特許のみで争われた事件が40%(12/30)、物の特許のみで争われた事件が58%(97/167)であり、極端な差は認められなかった。さらに、方法特許のみで争われた事件の「侵害棄却判断」で敗訴した12件の判決文を参照したところ、いずれも技術的範囲に属しないとの判断であり、イ号方法の立証が不十分であることにより敗訴したケースは皆無であった。

以上の分析からは、方法特許のみで争う際の立証の困難性は浮かび上がって来ない。ただし、方法特許のみで争われた事件数は物の特許のみで争われた事件数の約1/6と極めて少数に留まっている(図2)ことを勘案すると、立証の難しさから提訴を断念しているケースも少なくないと推察される。

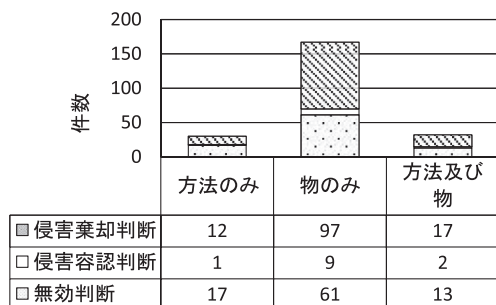


図3 敗訴の傾向

ところで方法特許の場合、実施行為は方法の使用、製造方法の使用若しくはその成果物の譲渡等となり、物の特許に比べて直接侵害となる行為が限定される。この点、製造装置などの産業設備の分野では、その方法特許を実施(使用)するユーザの事業者を被告として直接侵害を問うのではなく、方法特許に用いられる装置や設備を製造、販売する事業者を被告としている例が少なくない。この場合には、被告の製造販売する設備や装置をイ号物件として方法クレームに基づく間接侵害を主張することになる。

そこで、特許カテゴリ別に間接侵害の主張割合について集計したところ、物の特許のみで争われた事件で8.9%であったのに対して、方法の特許のみで争われた事件では42.9%(方法及び物の場合は、45.5%)に及んでいた(図4)。方法クレームの内容を実施するのは顧客であるために直接侵害として提訴できない、あるいは被疑侵害者の工場に入り証拠を収集できない等の事情(後述の【事例4】「食品の包み込み成形方法」事件:東京地裁平成21年(ワ)1201, 知財高裁平成22年(ネ)10089)があるためと推察される。

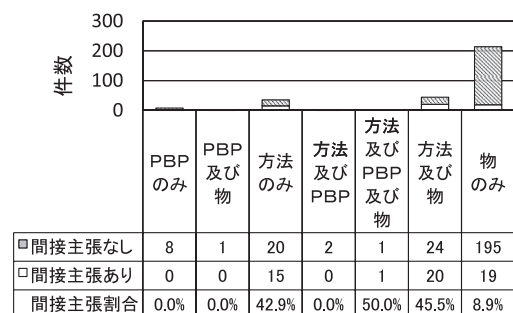


図4 間接侵害主張の傾向

### 3. イ号方法立証の実務について

上述したように、方法特許にて侵害が争われたケースは物の特許の場合と比べてごく少数であり、このことは、物の特許に比べて方法特許

は侵害立証が困難であることが一因であるとも考えられる。そこで本章では個別の裁判例に基づき、イ号方法の立証に際し、実務上考慮すべき事項について述べる。

### 3. 1 被疑侵害者による公表を立証に活用した事例

被疑侵害者の従業員が積極的に外部公表した論文等を証拠として、イ号の立証に活用した事例2件を以下紹介する。

#### (1) 事例紹介

【事例1】「酵素によるエステル化方法」事件：知財高裁 平成20年(ネ)10083

##### <事件の概要>

食用油を製造・販売する被告に対し、特許権者である原告が損害賠償請求を求めた事件である。(原判決：本件特許は特許無効審判により無効にされるべきであるとして、侵害の成否について判断することなく、原告の請求を棄却。)

##### <イ号及び争点>

被告の従業員研究者(食用油の効果効能を評価することが職務内容)が執筆した、被告製品の食用油の効果を示す論文に記載された食用油を生産する方法から、原告は被告方法を特定し、特許発明を充足すると主張した。

これに対して被告は、原告が特定した商品名、被告方法に関する一部の構成要件は認められたものの、他の構成要件については、酵素反応を行う場所や水の溶解度が異なり、構成要件の意義が不明であることを理由に他の構成要件を充足しない、として争った。

##### <裁判所の判断>

控訴審において裁判所は、論文の記載内容から、被告方法は原告が主張した方法であると認定した上で、特許請求の範囲に記載された構成要件と比較し、特許発明の技術的範囲に属する、と判断した。(しかし、無効論にて無効と判断

されたため、権利者敗訴となった。)

【事例2】「廃棄物の処理方法及びガス化及び溶融装置」事件：東京地裁 平成16年(ワ)17304

##### <事件の概要>

流動床式ガス化溶融炉を製造販売する被告に対し、特許権者である原告が生産等の差止を請求した事件である。

##### <イ号及び争点>

被告の従業員が執筆した論文等7点を原告は書証として提出した。それには被告製品(ガス化炉)の流動層における砂の流れを示す矢印が記載されており、これを根拠として特許発明の「流動媒体の循環流」を被告方法において意図的に形成していると原告は主張した。

##### <裁判所の判断>

従来の流動層のカタログや文献等に、砂の流れを示す同様の矢印があることから、被告従業員が執筆した論文の矢印も、視覚的に理解しやすいように模式的に矢印を使用して砂の流れを示したに止まるものというべきであり、砂層の様子を正確に表現したものと評価することはできず、循環流が作られていることを示すものではない、と裁判所は判断した。

#### (2) 考察及び実務へのフィードバック

##### 1) 権利者への提言

侵害発見が困難な方法特許であっても、他社従業員による学会報告・学術文献等の外部公表に当該方法特許に関連する記載があれば、イ号方法を特定するための書証として有効となりうるため、権利者は他社(特に被疑侵害者)の公表資料を調査し、証拠として活用することを検討すべきである。

事例1では、当該論文の趣旨は製品の効果効能を主題とするものであったと思われるが、食用油の販売時期、主成分や製造方法などの詳細情報が記載されており、商品名まで特定できる

証拠価値の高い内容で、これらから被告方法を正確に特定できたことから原告の主張が認められたと思われる。また、原審において、当該論文執筆者の職務内容はヒトへの効果効能の評価であり、被告製品の製造方法の詳細を知る者ではない、と被告は反論したが、それを正当化する被告側の証拠がなければ、被告の反論は認められないと思われる。

事例2では、原告の証拠から原告の主張を認めるには十分ではないとされた。当然のことではあるが、勝訴を勝ち取るためには被告方法を正確に特定するための資料調査が必要である。一方、完璧ではなくとも侵害可能性を疑わせる記載がある書証であれば、議論を俎上に載せる契機となり、原告からの主張により特許法第104条の2（具体的態様の明示義務）等の規定が効いて、被告の実施態様の開示につながる可能性もある。そのため、他社の外部公表は権利行使における証拠として有効活用すべきであると思われる。

## 2) 外部公表を行う際の留意点

上述のように、従業員が執筆した論文等の公表はイ号方法の立証において有力な証拠となりえる。そのため、紛争に巻き込まれる事の無いように公表する内容は事前に十分に検討すべきである。

事例1では、効果効能を主題とするのであれば、敢えて製造方法まで記載する必要はなかったように思われる。事例2では、カタログ・文献については争いの契機とならないように、記載内容・表現方法を十分に考慮すべきであったと思われる。

先の二つの事例は、結果的にはいずれも原告の敗訴であることから、被告側からすれば被告自身の公表した学術文献の存在を一因として無用の訴訟に巻き込まれたとも言える。

企業が自社の技術情報を外部公表することは通常行われている企業活動の一つである。しか

し、外部公表の内容によっては、特許権の行使の動機付けとなり得ることや、侵害立証の証拠として使用され得ることに留意すべきである。

このような問題、すなわち技術情報の外部公表が一因となり無用の訴訟に巻き込まれる、といった問題が何故起こるのかについて以下に考察する。

自社で製品の研究／開発部門を有している企業では、基礎研究、分析／評価技術、製品開発技術、生産（量産）技術等、技術部門が細分化されている場合がある。

一般に、製品に近い開発業務等に携わる者は新規技術の開発及び特許出願に対して意識が高く、外部公表には消極的になるものと考えられる。何故ならば、このような知的財産は自社製品の要であって、外部公表されれば自社製品（自社事業）の展開に悪影響を与えるからである。

一方、製品から離れた上流部門である基礎研究や分析技術等、製品に直結しない研究に携わる者にとっては、製品に近い開発業務等に携わる者とは異なり、次に掲げる場合のように積極的に外部公表を行う場合がある。

### (a) 業務の一環として外部公表を行う場合

学会報告や学術文献への投稿は研究部門の成果そのものであり、また社外の研究者との人脈を構築するという観点からも研究成果の外部公表のモチベーションは高い。また、外部公表は自社の技術力のアピールにもなり、当該技術分野への貢献ともなることから、積極的に外部公表を推奨する部門が設けられている場合もある。

### (b) 外部機関との関係で外部公表を行う場合

企業が研究開発業務を推進するにあたり、国の研究機関や大学等の外部機関と連携して共同研究等を行う場合がある。この場合、共同研究の成果として学会等で外部公表する場合がある。

### (c) 自社製品のパンフレット、取扱説明書等により外部公表を行う場合

自社製品の広告やユーザへの説明を目的とし

て、自社製品のパンフレットや取扱説明書等により製品技術を紹介する場合がある。

企業の従業員が学術論文の投稿等の外部公表を行う際には、当該公表の可否について審査する部門が設けられていることが一般的と考えられる。しかし一般に、一つの製品は多くの技術の集合体である一方、研究者の外部公表内容は基礎研究や要素技術等、将来製品等との関係の把握が困難であり、事前チェックが甘くなりがちである。

また、自社製品のパンフレットや取扱説明書等の作成は公表可能な技術範囲を必ずしも把握していない、研究開発部門とは異なる部門が担当する場合も想定される。

したがって、公表内容の事前チェックに当たっては事前の特許調査に加え、公表の必要性・公表予定の内容等に対して、特許権者による権利行使の動機付けや侵害立証の証拠として利用され得る内容を含んでいないか、特許出願が必要な場合には出願手続が完了しているか等、より厳格なチェック体制を構築しておくことが賢明であろう。

### 3. 2 証拠の客観性を高めることにより立証に成功した事例

第一審では権利者側が敗訴となったが、控訴審において原審で採用した立証方法とは異なる方法であって、第三者による実験や検査等、より客観性の高い方法により立証を行った結果、イ号の立証に成功した事例二件を以下に紹介する。

#### (1) 事例紹介

【事例3】「印鑑基材」事件：大阪地裁 平成17年(ワ)3668, 知財高裁 平成19年(ネ)10025

##### <事件の概要>

製造方法に特徴のある印鑑基材及び当該製造方法に係る特許権を被告が有しており、原告は

印鑑基材の製造等を実施していた。原告の当該行為に対し、被告が前記特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認を原告が求めた事例である。

##### <発明の概要>

有底状の透明な筒体と、この筒体内に注入された透明な合成樹脂からなる芯材と、この芯材と前記筒体の内周面との間に介挿された所定の絵柄を有する和紙からなる筒状のシート体とからなり、当該シート体には前記合成樹脂が浸透してシート体と合成樹脂が一体化されてなる(下線は筆者による。)ことを特徴とする印鑑基材。

##### <イ号及び争点>

透明な合成樹脂製の棒状体にシート体を巻きつけるにあたり、両者を接着剤で接着しているか否かがイ号立証面での争点である。接着剤で接着した場合はシート体上に接着剤層が形成されるため、合成樹脂がシート体と棒状体との間に侵入するのを上記接着剤層が阻害することから「シート体と合成樹脂が一体化されてなる」状態とは言えなくなる。

##### <裁判所の判断>

###### (第一審)

被疑侵害者製品を切断等する実験(肉眼観察)により、被疑侵害者側の主張、すなわち棒状体とシート体とを接着剤により接着しているものと認定した。

###### (控訴審)

権利者側が公的機関(大阪府立産業技術総合研究所)に被疑侵害者の製品の検査(KBr式フーリエ変換赤外分光分析)を委託した。この検査結果から裁判所は「被控訴人(被疑侵害者)製品は、専らシート体の合わせ目においてアクリル系接着剤が塗布され、その余の場所においては塗布されていないものと推認される。」とし、権利者の主張を採用した。

【事例4】「食品の包み込み成形方法」事件：

東京地裁 平成21年(ワ)1201, 知財高裁 平成22年(ネ)10089

＜事件の概要＞

食品の包み込みに特徴のある成形方法及び当該装置に係る特許権を有する原告が、被告装置の製造等について差止及び損害賠償を求めた事例である。

＜発明の概要＞

シート状の外皮材を所定位置に配置保持し、押し込み部材を下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成し、押し込み部材を通して内材を外皮材内に配置し、シャッタを閉じ動作して外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着することを特徴とする食品の包み込み成形方法。

＜イ号及び争点＞

内材を外皮材内に配置するにあたり、内材を供給する押し込み部材を外皮材の深くまで進入させたか否かがイ号立証面での争点である。押し込み部材をその下面が外皮材に当接した状態で停止させ、内材の吐出圧によって外皮材を椀上に膨らませる場合は、押し込み部材が外皮材と当接した状態で停止していることから、「押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成する」状態とは言えなくなる。

＜裁判所の判断＞

(第一審)

原告は、被告装置と同じサイズのノズル（押し込み部材）を原告装置に取り付け、ノズルを生地（外皮材）に進入させない場合は正常に生地を成形できない旨を実験報告書において主張した。一方、裁判所は、本実験は被告装置そのものを用いた実験ではないので、同実験の結果からノズルを深く進入しない限り生地を正常に成形することができないと認めることは困難で

あると認定した。

(控訴審)

原告は被告装置を入手し、公証人に依頼して事実実験を行った。この結果から裁判所は、ノズル部材をより深く下降させた方が実用的であると認定し、被告装置は「その方法の使用のみ用いるもの」に当たるとし、原告の間接侵害の主張を認めた。

## (2) 考察及び実務へのフィードバック

事例3では、第一審においては客観的とは言えない肉眼観察による検証の結果、権利者の主張が認められなかったが、控訴審では赤外分光分析による客観的データによる立証が奏効した。

事例4では、第一審においては原告装置の改造品を用いた実験の結果、権利者の主張が認められなかったが、控訴審では被告装置による実験が奏効した。

以上の二つの事例から、客観性の確保や被告態様の適切な再現といった証拠力の強い方法により立証すべきことを教訓として汲み取ることができる。

また、公的な第三者機関に検査を依頼したことや実験時に公証人を立ち合わせたことも証拠力増強に寄与しているものと思われる。

## 3. 3 立証に困難が伴うクレームの事例

前掲【事例2】「廃棄物の処理方法及びガス化及び溶融装置」事件

3. 1で紹介した事例である。ここでは方法特許における立証可能性を考慮したクレームドラフティングの問題について取り上げる。

＜イ号及び争点＞

発明特定事項である「流動媒体の循環流」を被告製品が備えているかが争点となった。それを証明するために、原告・被告の両サイドから、社内外の専門家による複数の実証データが提出された。

＜裁判所の判断＞

複数の専門家の意見が分かれていることから、裁判所は「流動媒体の循環流」の有無を断定することはせず、被告製品に「流動媒体の循環流」があるとは認められないと判断した。

＜考察及び実務へのフィードバック＞

専門家でも意見が分かれた本件の場合、原告・被告共に、裁判所を納得させるだけの主張を行うことはできなかった。そのため裁判所は原告・被告の両方の主張内容も認められないという消極的な理由により原告の主張を退けた。

方法特許の場合、発明特定事項を立証することが物の特許より困難な場合が多く、発明特定事項の記載については立証可能性を意識しつつ慎重に検討すべきである。

### 3. 4 侵害開始時期の特定が問題となった事例

【事例5】「電着箔製造用ドラムのアウトースキンの製造法」事件：東京地裁 平成17年(ワ)23477

＜事件の概要＞

特許権者である原告が、特許に係る製造方法で製造したアウトースキンを備える電着箔製造用ドラムを製造販売する被告に対し、差止及び損害賠償を請求した事件である。

＜発明の概要＞

電着箔製造用ドラムのアウトースキンの製造方法の発明である。チタン等の金属製板材を円筒状に巻き、継合部に凹凸が生じないように溶接する。

＜イ号及び争点＞

被告は過去において、原告の特許に係る製造方法を実施していたことを認めており、このことについて争いはない。しかしその後、被告は原告の特許に係る製造方法とは異なる製造方法を実施している。そのため、被告がいつ製造方法を変更したのが争点となった。なお、被告

は侵害警告を受けた後、原告の特許に係る製造方法と異なる製造方法を特許出願していた。

＜裁判所の判断＞

被告による特許出願に係る製造方法が実用に耐えうるものであることを裁判所は推認し、その出願日を参考として侵害の期間を判断した。つまり被告が特許出願した製造方法が完成した後の侵害を裁判所は認めなかった。

＜考察及び実務へのフィードバック＞

方法特許に基づく権利行使を行うに際しては、侵害警告後の被告による特許出願の内容にも注意すべきである。この事件は、被疑侵害者が特許出願した製造方法が実用に耐えうるものであれば、侵害行為を中止した時期の算定に参酌されることを示唆している。

権利者の立場では、被疑侵害者の出願の内容を詳細に検討し、実用に耐えうる内容か否かを判断する必要がある。実用に耐えうるものでない内容と判断した場合には、その旨を裁判所に主張すべきである。一方、実用に耐えられる内容と判断した場合には、被疑侵害者が侵害行為を中止した時期の算定に反映されることを織り込んでおく必要があると思われる。

### 3. 5 立証が比較的容易な事例

【事例6】「液晶表示装置の製造方法」事件：東京地裁 平成20年(ワ)14858

【事例7】「液晶表示装置の製造方法及びTFT基板を有する液晶表示装置」事件：東京地裁 平成20年(ワ)第14859

＜事件の概要＞

両事件共に、特許に係る製造方法により製造した液晶テレビ等を製造販売する被告に対して、特許権者である原告が差止及び損害賠償を求めた事件である。

＜発明の概要＞

両発明共に、液晶表示装置の生産性を向上させたり、信頼性を向上させる製造方法の発明で



ある。

#### <イ号及び争点>

両事件共に、原告は被告製品の液晶モジュールを切断・分析することによって被告製品の製造方法を特定した。

#### <裁判所の判断>

前者は侵害が認められ、後者は侵害が認められなかった。ただし裁判所は、両事件共に原告による立証方法の有効性を認めている。

#### <考察及び実務へのフィードバック>

被告の製造方法を直接的に特定できなくても、被告製品の分析結果から被告の製造方法を特定できた事例である。本事件の場合、製造方法の各工程は、被告製品の液晶モジュールの積層構造から分析することができた。

本事件のように、製品を分析することによって製造方法を特定できる技術分野であれば、製造方法の特許も十分に活用が可能である。

このような技術分野であれば、物だけでなく製造方法の特許の取得も積極的に行うべきと考える。特に、進歩性の問題等から、物の特許の取得が困難な場合、製造方法の特許の取得は極めて有効と考える。

### 3. 6 小 括

被疑侵害者によって公表された学術文献等の間接的証拠のみを用いた場合であっても、被疑侵害者がイ号方法を実施している蓋然性があるという心証を裁判所に抱かせることができた場合には、特許法104条の2（具体的態様の明示義務）、同法105条（侵害行為立証等のための書類の提出等）に基づく訴訟指揮が期待できるとともに、被疑侵害者側の自発的な実施態様開示が引き出せる可能性がある。そのため、直接的証拠が得られない場合でも訴訟提起を検討する余地がある。

しかし、上記訴訟指揮が執られる保証はなく、直接的証拠並びに更なる間接的証拠の入手にも

最大限努力すべきことは言うまでもない。

また、直接的証拠が入手できた場合であっても、証明力の強い方法により立証したり、立証に際して第三者を介在させることにより客観性を高めたりすることで証拠力を増強することが可能か否かについても検討すべきである。

## 4. 方法特許の有用性

前項において、イ号方法の立証を中心に考慮すべき事項を事例に基づいて述べた。本章では、今回の調査で抽出された裁判例に基づき、クレーム解釈の面から方法特許の有用性について考察を試みる。

### 4. 1 方法クレームと物のクレームにおけるクレーム解釈の異同

今回調査を行った裁判例においては、方法クレームも物クレームと同様のクレーム解釈手法が採られていた<sup>6)</sup>。この点が顕在化する類型として、物と方法の双方で同一対象物をクレームした特許に基づき、同一の対象物件（イ号方法とその方法を実現するイ号装置等）の侵害が争われた事件がある（例えば、【事例4】【事例8】）。これらの事件では、物クレームに関する充足性の判断と方法クレームに関する充足性の判断は一致しており、物クレームと方法クレームとで結論が相違した事例は見出せなかった。このように、後述の方法クレーム固有の論点である「逐次性の要件」と、複数主体により方法クレームを実施した場合の侵害の成立要件の問題を除けば、クレーム解釈に関する限り、方法クレームが物クレームに比べて不利という要素は見出し得なかった。

### 4. 2 物及び方法のクレームを用いることの有用性

物のクレーム、方法クレーム、プログラムクレームといった複数カテゴリのクレームが一つ

の出願に記載される場合、その記載は類似型クレームと非類似型クレームとに大別できる<sup>7), 8)</sup>。類似型クレームとは、例えば物のクレームの「部」や「手段」と言った構成を単に「ステップ」や「工程」に置き換えた場合など、内容が本質的に同一であって、クレーム表現が非常に類似しているものをいう。一方、非類似型クレームとは、単なる表現の置き換えに留まらず、異なる発明思想を取り入れたものをいう。以下、類似型クレーム及び非類似型クレームに関する事例を紹介する。

### (1) 類似型クレームに関する事例

【事例8】「図形表示方法」事件：知財高裁平成18年(ネ)10007（原審）東京地裁平成15年(ワ)23079

#### <事件の概要>

図形表示装置及び方法に関する特許権を有する原告が、被告の販売した携帯型ゲーム機は特許発明の技術的範囲に属すると主張し、損害賠償を求めた事例である。

#### <発明の概要>

本件特許発明1は図形表示装置に関するものであり、クレームは以下のとおりである。

(A-1) …データを記憶するマップと、(A-2) …第1の読出信号および第2の読出信号を出力する座標回転処理手段と、(A-3) 図形発生手段と、を備え、(B) …マップより読出順序データを得、該読出順序データと前記第2の読出信号とを前記図形発生手段に供給して図形データを得、該図形データによって図形表示を行う図形表示装置であって、(C) 前記図形発生手段は、ピクセル単位で、前記区域毎の独立した表示内容の読出順序データを受けて該読出順序データに対応する図形データであって前記第2の読出信号によって特定されたピクセルデータを得、図形を回転表示する (D) ことを特徴とする図形表示装置。

特許発明2は図形表示方法に関するものである。クレームの記載は、特許発明1に係るクレームの「手段」を「ステップ」に置き換えた上で体裁を整えた、典型的な類似型クレームである。

#### <イ号及び争点>

イ号製品は携帯ゲーム機である。このイ号が特許発明1及び2の技術的範囲に属するか否かが争点であった。

#### <裁判所の判断>

裁判所は、特許発明1及び2のいずれについても「第1の読出信号」「第2の読出信号」「読出順序データ」などの用語は不明瞭ないし多義的であるとして、明細書等の記載を参酌して用語の意義を限定解釈した。その上で、被告の行為は、原告の特許権を侵害しないと判断した。

#### <考察>

裁判所は、被告／被控訴人の装置及びその動作は、装置に係る特許発明1及び、方法に係る特許発明2のいずれの構成要件をも充足しないとして、原告／控訴人の訴えを退けた。この判断は原審及び控訴審で一致しており、原審及び控訴審のいずれにおいても、特許発明1及び特許発明2に対する裁判所の論理展開は同じである。方法特許を有効に活用するためには、物のクレームのカテゴリを単に変更するドラフティングでは足りず、方法クレーム固有の利点を活かすドラフティングの工夫が必要であると考えられる。

### (2) 非類似型クレームに関する事例

【事例9】「コンクリート構造物の施工方法」事件：東京地裁 平成19年(ワ)28506

#### <事件の概要>

道路の中央分離体等の鉄筋コンクリート構造物を連続的に機械施工する方法及び施工装置に関する特許権を有する原告が、被告に対して差止及び損害賠償を求めた事件である。

#### <発明の概要>

本件発明は、敷設場所への鉄筋の固定作業を省きつつ、コンクリート注入時の鉄筋のずれを防止するため、機械内部に鉄筋を支持する「接触部材」を設けたことを特徴としている。方法と装置のクレームは、いずれも上記特徴を備えた施工機械を対象としているが、以下のとおり、構成要件が若干異なっていた。

方法クレーム…(C) ホッパー部に生コンクリートを連続的に供給しながら先導モールドに上記鉄筋を順次導入して成形モールドによってコンクリート構造物を自動的に機械施工する方法において、(D) 上記鉄筋を浮動設置し、(E) 上記モールドの移動と共に上記鉄筋を先導モールドに導入させ、(F) 上記鉄筋の内形を上記先導モールドの内部に設けられた接触部材と接触させながらホッパー部まで移動させることにより先導モールド内での鉄筋の振れを防止してなることを特徴とする (G) コンクリート構造物の機械施工方法。

装置クレーム…(D) 上記鉄筋は浮動設置された鉄筋であり、(E) 上記鉄筋の内形と接触する接触部材を上記先導モールドの内部に設けてなることを特徴とする (F) コンクリート構造物の機械施工装置。

#### <イ号及び争点>

「接触部材 (下図19D)」の解釈が争点となった。被告は、「接触部材」とは鉄筋を強制的に拘束し、上下左右の揺れを防止するものであるのに対して、被告方法・装置においては鉄筋を懸垂するに過ぎないと主張した。

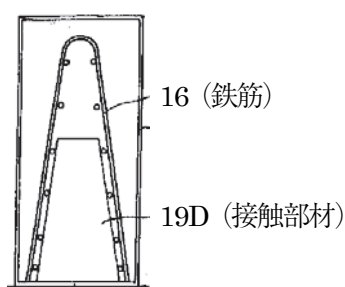


図5 本件特許発明【図6】(D)

#### <裁判所の判断>

裁判所は初めに方法クレームの充足性について判断した。

『鉄筋の内形を先導モールドの内部に設けられた接触部材と接触させながらホッパー部まで移動させる』(方法F) …先導モールド内に案内された鉄筋が、…生コンクリートによる成形がされる際に、所定の位置からずれてしまう…事態を防止するためであると解される。…『接触部材』とは、鉄筋の内形に接触し、鉄筋が…所定の位置からずれない程度に、先導モールド内において鉄筋の振れを防止し得るもの』であるとして、方法クレームの充足性を肯定し、この判断を引用する形で装置の充足性を肯定した。

#### <考察>

一般に、製品の形状や構造を構成要件とする物のクレームの解釈では、実施例や図面が充実していても、そこに例示された構造に限定解釈される裁判例も珍しくない<sup>6)</sup>。そのような他の裁判例を考慮すると本件においても、争点となった「接触部材」が図面に例示された構造に限定される可能性も否定できなかったものと思われる。この点、本件では「接触部材」について、装置クレームでは「鉄筋の内形と接触する接触部材」と修飾されていたのに対して、方法クレームでは「鉄筋の内形を…接触部材と接触させながらホッパー部まで移動させることにより先導モールド内での鉄筋の揺れを防止し…」のように機能や効果まで記載されていた。その上で判決では、方法クレームの解釈を先に判断し、「接触部材」を方法クレームの上記文言に沿って機能的に広く解釈している。このように本件では、方法クレームが存在していたことによって「接触部材」と言った文言が限定解釈されることなく、広く解釈されたものと考えられる。方法と装置の双方でクレームする場合には、構造では限定的にならざるを得ない構成を方法ク

レームにおいて機能的に盛り込むドラフティングが有効と考えられる。

### 4.3 小 括

今回調査した裁判例において、類似型クレームである物のクレーム及び方法クレームを用いて訴訟を提起した事件で、物のクレームと方法クレームとの間で裁判所の判断が分かれた事件は発見できなかった。この結果から、単にカテゴリが異なるだけの類似型の方法クレームに基づいて物のクレームと共に侵害訴訟を提起しても、方法クレームの存在が有利な判断に寄与する可能性は低いと推測される。一方、非類似型クレームの事例には、上述のように方法クレームの存在がクレーム解釈に有利に働いたものがある。これらの結果から、発明を表現するための切り口を慎重に検討した上で、物理的な構成に依存しないという方法クレーム固有の特徴を活かすクレームドラフティングが有効であることが分かる。ドラフティングを工夫することで、物のクレーム単体で訴えを提起する場合よりもクレーム解釈に有利に寄与することが期待される。

## 5. 実務上の留意点

上述した事項以外にも、方法特許には特有の問題点が存在している。本章では、今回調査した裁判例に基づいて、方法特許特有の実務上の代表的な三つの留意点について述べる。

### 5.1 逐次性に関する留意点

方法の発明に特有の論点として、逐次性（経時性ともいう）がある。過去の裁判例<sup>9)</sup>において「方法とは、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為または現象によって成立するもので、必然的に、経時的な要素を包含するものと解すべきであるが（方法の逐次性）」と判示されており、反対意見<sup>10), 11)</sup>はあるものの、

「方法の発明」を「逐次性」の有無によって「物の発明」と区別することは広く知られた考え方である。

ここでは「逐次性」について争われた事例を挙げ、方法の発明の特有の論点である「逐次性」について裁判所がどのように判断しているかを検討する。

#### (1) 事例紹介

【事例10】「スピーカ用振動板製造方法」事件：東京地裁 平成16年(ワ)22343

＜事件の概要＞

スピーカ用振動板の製造方法に係る特許権を有する原告が、被告が実施しているスピーカ用振動板製造方法について、損害賠償を求めた事例である。

＜発明の概要＞

多層構造のスピーカ用振動板の製造方法であって、「一次抄紙で堆積した紙料（4）を二次抄紙網（5）に転写して、吸着せしめた状態を維持しながら、二次抄紙以降の漉き槽（7）にある紙料分散液（8）の液中に置き、上方に排水して堆積する」という工程を有する。

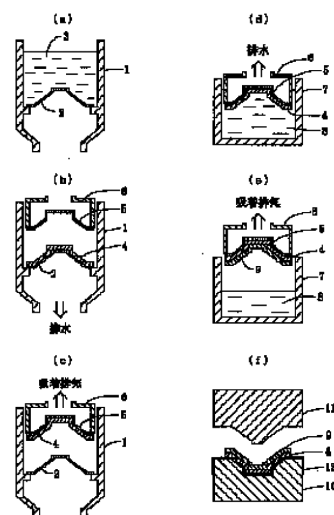


図6 本件特許発明

<イ号及び争点>

本件特許発明は、一次抄紙で得た紙料（４）を二次抄紙網（５）に転写する工程（以下「転写工程」）と、二次抄紙の漉き槽で紙料（４）の表側に紙料分散液を堆積する工程（以下「二次抄紙工程」）を有する。一方、イ号方法は圧力隔壁内に設置した紙料に向けて紙料分散液を上昇させて二次抄紙を行うものであり、転写工程と二次抄紙工程の間に、圧力隔壁内にパルプスラリーを上昇させる工程（以下「中間工程」）が存在する。

原告は、転写工程と二次抄紙工程との関係について「経時的な要素が存するが、それは、構成要件Bの転写工程の後に構成要件Cの二次抄紙工程がくるという意味での先後関係であり、両工程の間に何らかの工程が介在することは、本件発明のクレームから排除されていない。」と主張した。一方、被告は、「転写工程と二次抄紙工程との間には、単に先後関係ではなく、逐次性の要件がある。先の工程と後の工程との間でされる中間工程によって、後の工程の段階が維持されなくなれば、逐次性は否定される」ので、イ号方法は本件特許発明の逐次性の要件を充足しないとして争った。

<裁判所の判断>

本件特許発明は物を生産する方法についての発明であり、転写工程と二次抄紙工程との関係はそれぞれのもつ技術的な意味からすれば、経時的な要素を有し、転写工程の後に二次抄紙工程がくるものでなければならぬとした。その上で、両工程には「上記のような先後関係があれば足り、その意味においてのみ『逐次性の要件』の具備を要求し得るといえる。そして、上記先後関係と、それぞれの要件を充足しているのであれば、中間の工程が介在するとしても、それによって、構成要件の充足性が失われるものではない」と判示し、被告の主張を退けた。

【事例11】「平板瓦成形方法」事件：大阪地裁  
平成18年(ワ)4494

<事件の概要>

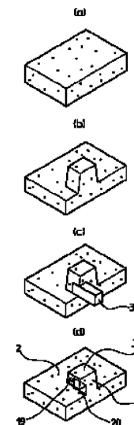


図7 本件特許発明3

瓦の形成方法に係る特許権を有する原告が、被告の実施する瓦の成形方法について差止及び損害賠償を求めた事例である。

<発明の概要>

本件特許発明3の平板瓦の成形方法は、①金型による成形工程として上下押圧成型し、②差込空間（20）を形成する押圧成形部（37）を進行位置まで移動させた後に③復帰させ、④上下型（32, 33）を上下分離して、瓦を成形する。

<イ号及び争点>

イ号方法は上記構成要件における①と②の順序が逆になっていたが、原告は「中心的な成形工程である①は、②の前に行ってももちろんよいが、②の後に行っても、②と③の主要部により上記課題（筆者註：金型上昇時に押圧成形部が上方に引っ掛かる）が解決されるため、①を②の後に行うことも許容される。」として争った。

<裁判所の判断>

特許請求の範囲の記載を普通に読めば、「平板瓦の成形順序は、この記載順序、すなわち、①→②→③→④の順序に限られる」ことを認め、「読点があるのは、①、③及び④の後であり、②と③の間には読点が存在しないが、このこと

も、構成要件Kの成形順序が『①』→『②の後に③』→『④』であることを裏付ける」とし、さらに「本件明細書3を精読しても、本件特許発明3が、①と②の工程を②→①の順で行う方法を包含することを示唆する記載は全くない。」とした。

## (2) 考察及び実務へのフィードバック

【事例10】は構成要件以外の中間工程の介在が争点となった事案である。中間工程が介在しても特許発明の技術的範囲に属するとして裁判所は侵害を認めた。この点は、物の発明であれば特許発明の構成要件をすべて備えれば他の構成要素を具備するか否かにかかわらず特許発明の技術的範囲に属すると判断されるのと同様である。したがって、この点においては物の発明と方法の発明との間に判断の差はないといえる。しかし、この判決で注目すべきは、工程の先後関係があれば「逐次性の要件」を具備するとし、各工程の構成要件とは別個に「工程の先後関係」を「逐次性の要件」として説示していることである。

【事例11】は工程の順序が争点となった事案であり、「逐次性の要件」について争われたと言える。①と②の工程を②→①の順で行う方法を包含することを示唆する記載は明細書に全くないとして、順序が逆の被告方法は本件特許発明の構成要件を充足しないと裁判所は判断した。各工程の構成要件の充足性ではなく、工程の先後関係、即ち「逐次性の要件」の充足性に基づいて、技術的範囲に属しないと判断された。

このように方法の発明の場合には、構成要件の個々の充足性とは別に、方法の発明特有の「逐次性の要件」の充足性が求められる場合があることに注意をする必要がある。工程の順序を入れ替えたものも権利範囲に含めたい場合には、クレームに順序を示唆するような表現を使わないこと、工程を入れ替えてもよいことを明細書

に明記しておくこと等何らかの手当てをしておく必要がある。

## 5. 2 複数主体が侵害行為に関与する場合の留意点

複数の主体が実施行為を分担することにより侵害行為に関与する場合、差止や損害賠償請求の対象者が誰になるのかという問題が存在する。直接侵害の成立は全ての構成要件の充足を要件とするのに対し、共同実施の場合、各行為者の行為のみを取り出した場合は直接侵害を構成し得ないためである。

複数者の共同行為により特許発明の実施となる場合、全員の行為を共同不法行為として侵害成立を認定することができるか、特定者の行為のみを取り出して特許発明の実施行為に該当すると認定できるかなど、様々なケースが存在する。これらの論点については既に詳しく纏められている<sup>12)</sup>ため、ここでの詳述は避ける。

上記論説が発表される直前に判決された「インターネットナンバー事件」(知財高裁平成20年(ネ)10085)は方法に係る特許発明の一部の構成要件にユーザが主体となる部分が存在した点について裁判所が言及している点で興味深い<sup>13)</sup>。本事例では「クライアント(ユーザーのパソコン)の個別の行為を待って初めて『アクセスを提供する方法』の発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもない」と判示され、被告の直接侵害が認められた。今後、実施行為の一部が国外で行われることが多いネットワーク関連発明に関する事案も増加すると予想されることから、今後ますます注目される論点の一つであると考えられる。

以上より、複数主体を含む方法クレームを作成する場合、原則として、関与する主体数が最小限となるように工夫することが重要である。特に、ユーザの行為を構成要件に安易に含めるようなクレームドラフティングは避けるべきで

あると考える。方法クレームの間接侵害は方法の使用に用いる物の生産等に限られ、工程の一部が欠けた場合は間接侵害が成立しないためである。また、クレームに複数の主体を含めざるを得ない場合、将来差止の対象となり得る実施態様を慎重に検討した上で、主体の実施態様に応じたクレームドラフティングをする必要があると考えられる。侵害主体に関する類型が様々ある中、システムを支配管理する者が存在する場合に侵害行為の一部を行う者に対しても差止等の請求ができるという支配管理型の事例が登場していることから、複数の主体をクレームに含む場合、支配的な役割を果たす主体が誰であるか、支配管理がどこまで及ぶのかを見極めることも重要であると考えられるためである。

### 5.3 プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する留意点

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、PBPということがある。）とは、物の製造方法によってその物を特定するクレームのことをいう。化学物質やバイオ技術により得られる物質については、その物質を具体的な構造などで表現できない場合もある。そのような物質をクレームする場合には、その物質（プロダクト）がどのようにして得られるのかという製造方法（プロセス）によって特定することが認められている。以下にPBPの例を挙げる<sup>14)</sup>。

例：「製造方法A（工程a，b，c）により生産される抗生物質X」

上記クレーム例のように、製造方法にて物質が特定されていても、PBPの対象はあくまで物自体（抗生物質X）であり、審査段階では、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームが対象とする発明は、最終的に得られる物自体であると認定する」とされている。したがって、PBPの新規性の判断の際には、その物自体が公知であれば新規性は否定される<sup>15)</sup>。例えば上記クレ-

ーム例の場合、クレームの製造方法Aとは異なる製造方法Bにより生産される「抗生物質X」が公知であれば、製造方法Aが新規であっても新規性が否定されることになる。

一方、その権利解釈には、従来からクレームに記載された製法に限定して解釈されとする「製法限定説」と、クレームに記載された製法に限定せず、物として同一であれば権利が及ぶとする「物質同一説」の二つの説がある<sup>16)</sup>。従前の侵害訴訟事件の裁判例では「物質同一説」を採用しながらも、「禁反言の原則」等に基づいて、その製造方法に特許性が認められ、特許されたといった特別の事情がある場合には、クレームに記載された製造方法に限定して権利範囲を解釈することが主流になっている。

#### (1) 事例紹介

【事例12】「記録再生装置の防振装置」事件：東京地裁 平成16年(ワ)21737のイ号，知財高裁平成19年(ネ)10036

##### <事件の概要>

記録再生装置の防振装置に関する特許権を有する原告が、被告らによる防振装置の製造販売が本件特許権を侵害すると主張して、その製造販売の差止及び損害賠償等を求めた事例である。

##### <発明の概要>

CD（コンパクトディスク）、フロッピーディスク等の記録媒体を再生するための再生装置に関し、衝撃等により発生する振動をやわらげ、かつ減衰させるための防振装置に関するものである。

##### <イ号及び争点>

被告製品であるCDチューナーは防振装置を使用しており、当該装置は本件発明の構成要件Bという「減衰手段」に該当する部材である。「減衰手段」の筒状部と熱可塑性弾性体は接着剤によって接着されているのであり、構成要件Bc

にいう「熱融着」はしていないと被告は主張した。これに対し、接着剤は格別の接着力を発揮しておらず、実質的に熱融着によって接合されていると原告は主張した。

＜裁判所の判断＞

「原判決の判示するとおり、構成要件Bcにいう『熱融着』とは、『熱融着』のみで減衰手段として必要な接着強度を確保しようとするものであり、それ以外の接着方法を併用しなければ必要な接着強度を確保できない場合は、本件発明の技術的範囲には含まれないものと解するのが相当である。また、控訴人は、本件発明の特許請求の範囲において、自ら『熱融着』という機能的な文言を選択し用いたものであるから、かかる『熱融着』という文言が、技術的に見れば、使用する金型の具体的な構造や、製造工程における様々な成形条件に相当影響され得るものであった以上、イ号減衰手段の『熱融着』の充足性を考えるに当たっても、上記のような各因子を考慮せざるを得ないのはやむを得ない。」と判示した。

【事例13】「プラバスタチンナトリウム」事件：東京地裁 平成19年(ワ)35324，知財高裁 平成22年(ネ)10043

＜事件の概要＞

原告が被告の製造販売している医薬品「プラバスタチンNa塩錠10mg『KH』」は、原告が特許権を有する特許発明の技術的範囲に属するとして、その製造及び販売の差止等を求めた事例である。

＜発明の概要＞

プラバスタチンラクトン及びプラバスタチンのC-6エピマーであるエピプラバを実質的に含まない純粋なプラバスタチンナトリウムとその製造方法に関するものである。

＜イ号及び争点＞

イ号製品はプラバスタチンラクトンの混入量

が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウムである。このイ号製品が本件発明の技術的範囲に属するか、また本件発明の技術的範囲について製造方法を考慮すべきか否かが争点であったが、控訴審では第一審で判断されなかったPBPの技術的範囲及び要旨認定方法が争点となった。

＜裁判所の判断＞

(第一審)

「物の発明について、特許請求の範囲に、当該物の製造方法を記載しなくても物として特定することが可能であるにもかかわらず、あえて物の製造方法が記載されている場合には、当該製造方法の記載を除外して当該特許発明の技術的範囲を解釈することは相当でない」と解される。他方で、一定の化学物質等のように、物の構成を特定して具体的に記載することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ない場合があり得ることは、技術上否定できず、そのような場合には、当該特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定して解釈すべき必然性はないと解される。したがって、物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、原則として物の発明であるからといって、特許請求の範囲に記載された当該物の製造方法の記載を除外すべきではなく、当該特許発明の技術的範囲は、当該製造方法によって製造された物に限られると解すべきであって、物の構成を記載して当該物を特定することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ないなどの特段の事情がある場合に限り、当該製造方法とは異なる製造方法により製造されたが物としては同一であると認められる物も、当該特許発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。」と判示した。



(控訴審)

「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、『特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物』と解釈されるのに対し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、『特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物』に限定されると解釈されることになる。また、特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと、物の発明に係る特許請求の範囲に、製造方法が記載されている場合、その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において『物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である』ことについての立証を負担すべきであり、もしその立証を尽くすことができないときは、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当である。本件発明1には、上記『物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情』は存在しないから、上記不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解すべきであり、その技術的範囲は、本件製法要件によって製造された物に限定される。」と判示した。

前掲【事例3】「印鑑基材」事件

<裁判所の判断>

(第一審)

「構成要件C『該芯材と前記筒体の内周面との間に介挿された所定の絵柄を有する和紙からなる筒状のシート体とからなり、』を充足しないので、本件発明1の技術的範囲には属しな

い。」とし、方法の発明においては「構成要件Kの『シート体を前記筒体の内周面と合成樹脂間に介挿する』を充足せず、本件発明4の技術的範囲に属しない。」と判示され、いずれも被告特許権者の主張が退けられた。

(控訴審)

「構成要件Cの『該芯材と前記筒体の内周面との間に介挿』との構成が、筒体とシート体との間にエポキシ樹脂が存在することを排除せず、物の構成要件自体を限定するものとはいえない。そして、被控訴人製品(1)が、棒状体にシート体を巻き付けて『芯材』に相当する合成樹脂体の内部に介挿するものであっても、棒状体に巻き付けるという工程が加わっているのみであって、構成要件Cの『該芯材と前記筒体の内周面との間に介挿』を充足することによって変わりがない。」として、第一審で否定された構成要件Cの充足を認め、特許権侵害を認めた。なお、方法の発明については、控訴審での判断は示されていない。

## (2) 考察及び実務へのフィードバック

【事例12】は、第一審、控訴審ともに被告(被控訴人)製品における「熱融着」の有無を巡って、当事者双方とも公証人立会いの下で複数回実験を繰り返し、その結果が証拠として提出された事件である。「熱融着」に関する出願当時の文献と本件明細書の記載から、裁判所はある程度「熱融着」の意義を限定解釈し、被告(被控訴人)製品は接合部において樹脂が溶融しているものの、それのみで接着強度が確保できていない、つまり「熱融着」という機能を発揮していないとして、充足しないと判示した。ここで「熱融着」という機能的表現を明確にするため、請求項1を「前記筒体内方側の端部に型成形により一体に熱融着された」から「前記筒体内方側の端部のみに射出成形により一体に熱融着された」と訂正したことが判決に大きく影響

したのではないかと考えられる。物の発明である装置クレームで、出願時点からの機能的表現をサポートするため、製造方法によってその構成を特定した場合には、その製造方法または機能を実現したものに限定解釈される。

【事例13】の第一審は、従来のPBPの侵害訴訟でのスタンダードな裁判例とは異なり、「製法限定説」を採用し、特許請求の範囲に記載した物が製造方法によって特定せざるを得ないなどの特段の事情がある場合に限っては、製造方法に限定されず、他の製造方法によって製造されたが物としては同一であると認められる物にまで権利範囲が及ぶと明確に判示した点で注目に値する<sup>16)</sup>。本件では、出願当初に「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」と特定された「物」は審査段階において「物」としての特許性が認められず、特許性向上を図る手段として、その「物」の構成を製造方法にて限定したという審査段階での経緯が参酌された。その結果、物の構成を特定することが困難であるため、その製造方法により構成を特定せざるを得ないという特段の事情があるとは認められないと判断されたと考えられる。また、【事例13】の平成24年1月27日の控訴審（知財高裁の大合議）でも、特段の事情がある場合を除き、原則として「製法限定説」を採用することが明確に判示された。

3. 2で紹介した【事例3】「印鑑基材」事件では、前記の事案とは異なり、PBPの権利解釈について「本件発明1は、『該芯材と前記筒体の内周面との間に介挿された』との記載は、製造方法によって物の特定をしたいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム手法による特定であって、上記記載が格別の意味内容を有すると認められない限りは、物の構成要件自体の解釈に格別に影響を及ぼすものとはいえない

い。」と判示し、「物質同一説」を採用した。この事案では、裁判所の心証として本件発明では物の構成そのものに特許性が認められ、他の製造方法によって製造された物であっても、物として同一であると認められる限りにおいては権利範囲を及ぼすべきという判断が働いたと推測できる。

#### 1) 権利者への提言

PBPの権利解釈では「製法限定説」「物質同一説」のどちらを原則とするかということも重要な論点であるが、「物」の発明において、その構成や物性を明確に特定できる場合には不必要な製造方法などの限定要素を追加するのではなく、極力「物」としての特徴を主張可能な論法での議論に持ち込む方が良いと考える。さらに出願人（権利者）が審査段階または審判段階において、その「物」の発明本質部分が製造方法にあることや、当該製造方法に限定することによって特許性を主張して権利取得、権利維持した際には、侵害訴訟での権利解釈において、その技術分野に関係なく、その製造方法に限定解釈されることを認識すべきであると考えられる。

また注目すべき点としては、前述の【事例13】の控訴審（知財高裁の大合議）にて、PBPの権利解釈は「製法限定説」を原則採用し、特段の事情がある場合に限り、「物質同一説」を採用すると判示したことだけではなく、発明の要旨認定についても同様の基準を適用すると明確に判示（技術的範囲と特許法104条の3の（無効の）抗弁での要旨認定とが合致）したことである。今後の審査実務の動向に注目する必要があると考える。物質同一の範囲で権利行使を行いたい場合は、出願段階から特段の事情を立証するための準備をした上で、物質同一の範囲で先行技術を克服する必要がある。

また別の視点からの提言として、審査段階にて「物質」として新規性は有しているものの、進歩性に欠けると判断された場合には、製造方

法などを特定するPBP（物クレーム）で権利化することに加え、侵害訴訟の場面を想定し、特許法104条の推定規定にて立証責任が被疑侵害者側に転換される製造方法クレームにて権利化しておくことも有効であると考えられる。実際の侵害訴訟の際に、権利者側にとって立証面でも有利に働くと考えられるため、同条の規定を積極的に活用することも製造方法クレームの有効活用の一つであると考えられる。

## 2) 裁判所への提言

今後の侵害訴訟において【事例13】の控訴審判決（知財高裁の大合議判決）が示した判断基準が採用されることになると、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」という特段の事情が存在することの立証責任は権利者側が負担することとなるが、「特段の事情」を完全に立証することは一般に困難であると考えられる。このため、PBPによる権利行使は一層困難になると予想される。発明の適切な保護という観点から、上記の「特段の事情」をあまり厳格に解釈すべきではなく、その物の構成自体に特許性が認められ、権利者側が「特段の事情」の存在をある程度まで証明することができたときはその物と同一の物にまで権利範囲を認めるべきと考える。

## 3) 特許庁への提言

1) で述べた「発明の要旨認定についても同様の基準を適用すると明確に判示した」ことに関し、審査について想定される問題点として次のことが挙げられる。すなわち出願人が審査段階で「特段の事情」を立証せず、審査官が不真正PBPとして特許付与した後、権利行使の段階で権利者が「特段の事情」を立証した場合に、審査されていない範囲（PBPに記載された製造方法以外の方法で製造された物）での権利行使が可能か否かが不明となる問題である。この問題に対しては、審査段階において、真正PBPと

しての審査を望む場合には「特段の事情」の立証を義務化することで解決できると考えられる。さらに、審査官による要旨認定に反論する機会を担保するため、発明の要旨を製造方法に限定して認定したのか否かを拒絶理由通知において明示すべきことを審査基準に定めるべきである。

## 6. おわりに

以上、近年における方法特許の統計分析結果を示し、方法特許に関する立証の問題及び有用性について論じた。

方法特許、とりわけ単純方法については結果物が生じないことから侵害の立証が難しい場合が多いと思われる。しかし立証が極めて困難な内容（例えば【事例2】のように専門家であっても判断が分かれるようなもの）でなければ、間接証拠に基づいた立証でも不利に扱われたケースは見受けられなかったことから、方法特許の権利行使がより積極的に検討されてもよいと考える。

一方、権利者にとって有利な権利解釈に導くためには、物及び方法の両クレームを設けるに際し、物のクレームを方法のクレームへ単に表現変更するに留まらず、物理的な構成に依存せず物のクレームとは別の視点から発明を捉えなおした方法クレーム、すなわち非類似型の方法クレームを設けることが肝要と思われる。

本稿が企業における知財実務に携わる皆様の一助になれば幸いである。

本稿は2011年度特許第2委員会第4小委員会の構成員である松田英雄（小委員長 栗田工業）、梶野篤志（小委員長補佐 ドコモ・テクノロジー）、伊藤紳一郎（積水化学工業）、河村努（JFEスチール）、後藤大輔（NTN）、柴田有香（日本電気）、新座貴士（豊田中央研究所）、高井康好（キヤノン）、高田和孝（クボタ）、平林哲生（パナソニック）、前田行徳（サッポロホールディ

ングス), 渡邊潤 (ブリヂストン) の執筆によるものである。特許第2委員会の原田良一委員長 (日本信号), 大塚章宏委員長代理 (日本メジフィジックス), 島野哲郎副委員長 (宇部興産) には本稿の内容について種々のご助言を頂いた。

#### 注 記

- 1) 特許庁編, 工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 (第18版) pp.294~296, pp.298~300 (2010) 発明協会
- 2) 三木浩一, ジュリスト, No.1162, pp.55~61 (1999)
- 3) 遠山勉弁理士 ホームページ  
[http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/jitsumu/m\\_shurui.htm](http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/jitsumu/m_shurui.htm) (参照日: 2012.5.8)
- 4) 吉藤幸朔, 特許法概説 (第13版) pp.291~293 (1998) 有斐閣
- 5) 本小委員会, 知財管理, Vol.57, No.11, pp.1769~1780 (2007)
- 6) 同時期の裁判例のクレーム解釈に言及した文献として, 本小委員会, 知財管理, Vol.61, No.12, pp.1833~1850 (2011) がある。
- 7) 中村彰吾, パテント, Vol.62, No.8, pp.81~92 (2009)
- 8) 中村彰吾, パテント, Vol.62, No.9, pp.70~81 (2009)
- 9) 東京高判昭32・5・21, 行政事件裁判例集, 8巻, 8号, p.1463
- 10) 前掲注4) p.67
- 11) 竹田和彦, 特許の知識 (第8版), p.70 (2006) ダイヤモンド社
- 12) 本委員会第1小委員会, 知財管理, Vol.60, No.8, pp.1249~1264 (2010)
- 13) 鶴谷裕二, パテント, Vol.64, No.6, pp.15~20 (2011)
- 14) 河本一行, Weblio辞書 知的財産用語辞典  
<http://www.weblio.jp/content/> (参照日: 2012.5.8)
- 15) 特許庁, 特許・実用新案審査基準 第II部第2章 15.2 (3)
- 16) 中野睦子, 知財ぷりずむ, vol.8, No.94, pp.74~85 (2010)

(原稿受領日 2012年6月21日)

